# EMBLEMI E NOMI GEOGRAFICI navigare a vista in acque incerte Se non puoi cambiare il vento, dirigi le vele

Luca F. Manfroi Giancarlo Milano, 17 ottobre 2024



## **QUADRO NORMATIVO – ITALIA**

#### Art. 8

#### Ritratti di persone, nomi e segni notori

[..]

**3.** Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, ((le immagini che riproducono trofei,)) le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

#### Art. 10

#### **Stemmi**

1. Gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestano un interesse pubblico ((inclusi i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani))

non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

1-bis.((Non possono altresì formare oggetto di registrazione parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia))



### **QUADRO NORMATIVO – ITALIA**

#### Art. 14

Liceità e diritti di terzi

- **1.** Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:
- a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;
- b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi, ovvero sulla tipologia di marchio ((, nonché i segni evocativi, usurpativi o imitativi di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine protette in base alla normativa statale o dell'Unione europea, inclusi gli accordi internazionali di cui l'Italia o l'Unione europea sono parte));

[...]

- **c-bis)** i segni esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione europea o dello Stato o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea o lo Stato è parte, relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche;
- **c-ter)** i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione è parte, relativi alla protezione delle menzioni tradizionali per i vini;
- **c-quater)** i segni esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell'Unione europea relativa alla protezione delle specialità tradizionali garantite o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione europea è parte;



## **QUADRO NORMATIVO – UNIONE EUROPEA**

Articolo 7 Reg.2017/1001 Impedimenti assoluti alla registrazione

1. Sono esclusi dalla registrazione:

٠.

- b) i marchi privi di carattere distintivo;
- c) i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;

. . .

- g) i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
- i) i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall'articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione;
- j)i marchi che sono esclusi dalla registrazione, conformemente alla legislazione dell'Unione o al diritto nazionale relativi alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche o ad accordi internazionali in materia di cui l'Unione o lo Stato membro interessato è parte;



## **QUADRO NORMATIVO – SCOPI**

- TUTELA INTERESSE
  COLLETTIVO CONTRO
  SFRUTTAMENTEO
  DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE
- TUTELA DEL CONSUMATORE CONTRO SEGNI ILLECITI/DECETTIVI
- TUTELA SISTEMICA, VAGLIO DI DISTINTIVITA





- TUTELA DEL CONSUMATORE CONTRO SEGNI ILLECITI/DECETTIVI
- TUTELA SISTEMICA, VAGLIO DI DISTINTIVITA
- TUTELA INTERESSE
  COLLETTIVO CONTRO
  SFRUTTAMENTEO
  DENOMINAZIONI GEOGRAFICHE

## **QUADRO NORMATIVO – LOCALE**



# REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE DI MARCHI DI TERZI RECANTI LA DENOMINAZIONE "MILANO"

Articolo 2 - Requisiti e condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione

2.1. Il Comune di Milano esercita i suoi diritti sulla denominazione nonché tutte le funzioni di cui al presente regolamento tramite i propri uffici e provvede al rilascio dell'Autorizzazione previa richiesta da parte dell'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti quale soggetto competente, per il territorio italiano, in materia di registrazione di marchi d'impresa o per il tramite della Camera di Commercio CCIAA, quale soggetto abilitato alla ricezione dei depositi delle domande di registrazione di marchi d'impresa.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23 aprile 2024.

#### **DECISIONI – UIBM – ANTE**



#### **DECISIONI – UIBM – ANTE**



DOMANDA NO. 302022000002057 – 11.1.2022 RIFIUTO

- «SEGNO NOTORIO IN CAMPO ARTISTICO ART 8 CPI»

Dall'esame della domanda in epigrafe, volto ad accertare se concorrono i requisiti richiamati dall'articolo 170, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 30/2005 e successive modifiche e integrazioni, si è constatato che l'esemplare del marchio "RENEGADES, VIRTUTE DUCE COMITE FORTUNA", non è conforme al disposto dell'articolo 8 del citato decreto, nonché l'articolo 12, comma 1, del D.M. 13 gennaio 2010, n°33 - in quanto contiene l'immagine di un segno notorio in campo artistico (COLOSSEO) del quale non è stato fornito il consenso all'uso.

In riferimento alla domanda in esame, questo Ufficio ha richiesto un parere al Ministero della cultura ed, in particolare, al Parco Archeologico del Colosseo il quale ha espresso parere negativo sulla registrazione del marchio oggetto della domanda in epigrafe rappresentando quanto segue:

"Il Parco Archeologico del Colosseo esprime parere sfavorevole alla registrazione del sopramenzionato marchio.

Confermiamo che non rientra nelle strategie del Parco consentire la registrazione dell'immagine del Colosseo come marchio a nome di terzi.

Il Parco Archeologico del Colosseo ha determinato di privilegiare una strategia di contenimento in primis delle registrazioni come marchio dell'immagine del Colosseo, ma anche delle utilizzazioni non autorizzate, ai fini di evitare la diluizione del segno".

#### **DECISIONI – UIBM**



DOMANDA NO. 302023000166338 – 14.11.2023 INIZIALE RIFIUTO – SUCCESSIVO ACCOGLIMENTI - «ELEMENTI ARALDICI ART 10.1 CPI»

Dall'esame della domanda in epigrafe, volto ad accertare se concorrono i requisiti richiamati dall'articolo 170, comma 1, lettera a) del D.lgs. 30/2005 e successive modifiche e integrazioni, si è constatato che il segno proposto come marchio ("BACH") non è conforme al disposto degli articoli:

10, comma 1 - bis del citato decreto, in quanto trattasi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione:

elementi araldici (simboli della Repubblica ed emblemi degli Ordini della Repubblica), ovvero il tricolore all'interno della lettera "H"

Ai sensi dell'articolo 173, comma 7 del citato decreto legislativo n. 30/2005, si assegna il termine di due mesi, prorogabili su richiesta dell'interessato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 191, a decorrere dalla ricezione della presente, per far pervenire allo scrivente le proprie osservazioni al riguardo - o la documentazione integrativa richiesta.

#### **DECISIONI – UIBM**

Numero domanda: 302023000127401 Data presentanzione: 30/08/2023 Data deposito: 30/08/2023 Deposito fast track: NO

Tipologia domanda: Marchio d'impresa Tipo deposito: DEPOSITO ON LINE

Tipo domanda: Ordinaria

Tipo registrazione: Primo Deposito

Stato domanda: Riflutata Data registrazione:

Numero domanda precedente formato:

Numero registrazione:

Tipologia marchio: Individuale Natura marchio: Figurativo (JPEG)

Denominazione:

Descrizione: COLOSSEO CONTORNATO DA SIMBOLO DEGLI ELETTRONI IN FORMA ELLITTICA CON SCRITTA "MALATESTA 753" IN ALTO A DESTRA ANTICIPATA DA UNA CROCE CRISTIANA, COLORAZIONE DELLE FINESTRE DEL COLOSSEO CON I COLORI DELLA BANDIERA ITALIANA (VERDE, BIANCO, ROSSO)

Numero classi rinnovate: 0



#### **DECISIONI – UIBM**



Numero domanda: 302024000078784 Data presentanzione: 14/05/2024 Data deposito: 14/05/2024

Deposito fast track: SI

Tipologia domanda: Marchio d'impresa Tipo deposito: DEPOSITO ON LINE

Tipo domanda: Ordinaria

Tipo registrazione: Primo Deposito

Stato domanda: Registrata Data registrazione: 26/08/2024

Numero domanda precedente formato: Numero registrazione: 302024000078784

Tipologia marchio: Individuale Natura marchio: Figurativo (JPEG)

Denominazione: RADIO ITALIANS GRAFFIATI

Descrizione: FORMA CIRCOLARE ASSOMIGLIANTE AD UN DISCO O CD, SU FONDO GRIGIO SPORCO. ALL'INTERNO SONO PRESENTI 3 SETTORI COLORATI: BIANCO SPORCO E GRAFFIATO NELLA PARTE SUPERIORE E INFERIORE, VERDE SPORCO E GRAFFIATO SUL LATO SINISTRO E ROSSO SPORCO E GRAFFIATO SUL LATO DESTRO. AL CENTRO È PRESENTE UN SETTORE CIRCOLARE DI COLORE GIALLO CON IL DISEGNO IN TRASPARENZA DI ALCUNI MONUMENTI ITALIANI, CAMPANILE DI SAN MARCO VENEZIA, COLOSSEO, TORRE DI PISA, DUOMO DI MILANO, IN COLORE MARRONE CHIARO, SPECCHIATI TRA LA PARTE SUPERIORE E



#### DECISIONI – UIBM



DOMANDA NO. 302023000180444- 11.12.2023 **RIFIUTO** 

- **ART 10 1 CPI**
- ART 14, 1, C-BIS, TER, QUATER E QUINQUES

Numero domanda: 302023000180444

Data presentanzione: 11/12/2023

Data deposito: 11/12/2023 Deposito fast track: NO

Tipologia domanda: Marchio d'impresa

Tipo deposito: DEPOSITO ON LINE

Tipo domanda: Ordinaria

Tipo registrazione: Primo Deposito

Stato domanda: In esame

Data registrazione:

Numero domanda precedente formato:

Numero registrazione:

Tipologia marchio: Individuale Natura marchio: Figurativo (JPEG) che il segno proposto come marchio ("LA TAVERNA DI RUGANTINO - ROMA... LONTANO DA ROMA!") non è conforme al disposto degli articoli:

10, comma 1 - bis del citato decreto, in quanto trattasi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione:

segni che coincidono coi nomi di Stati e di enti pubblici territoriali italiani del quale non si è fornito il consenso all'uso rilasciato dall'autorità competente (Comune di Roma)

14, comma 1 lettere e- bis, ter, quater e quinquies che vietano espressamente che nel marchio vi siano menzioni e/o riferimenti a:

- c- bis: denominazioni d'origine e indicazioni geografiche;
- · c- ter: menzioni tradizionali per i vini

#### **DECISIONI – UIBM**



DOMANDA NO. 302024000017667 – 2. 2.2024 RIFIUTO

- ART 10.1 CPI

Dall'esame della domanda in epigrafe, volto ad accertare se concorrono i requisiti richiamati dall'articolo 170, comma 1, lettera a) del D.lgs. 30/2005 e successive modifiche e integrazioni, si è constatato che il segno proposto come marchio non è conforme al disposto dell'articolo 10, comma 1 del citato decreto, nonche articolo 12, comma 2, del D.M. 13 gennaio 2010, n° 33 in quanto contiene uno stemma o altro simbolo considerato nelle convenzioni internazionali (CADUCEO) che riveste un interesse pubblico, del quale non si è fornito il consenso all'uso rilasciato dall'autorità competente.

Rifiuto superato con consenso Ordine Farmacisti (sezione provinciale)

### **DECISIONI – UIBM**

Parant da unida	Clata de positio	Mato terreauces	Dewelsentists	Description	formagne mandes
302024000047882	10/03/2024	Riffunutu	GTAN CALA MILLAWO	D TESTO CILC PONDO ELANCID. TESTO ORO FONDO HEND	
паннинан	12/10/2924	NY CAR.	WIEW.	TO AMEDIC OF RETORANT DIE AMERIKANO AMERIKA A MELANG	
поминан	нация	KI CVI		IL MARCHIO COSSINIE AND TRIBEPE IN DUE LETTING "A" HO "E CONGRESCHIOLE A FORMARE DITINATO PAROLA IN DUE L'INTO DIX DELLA A É SUYRAPPOSTO AL LIVTO SK DOLLA E IL TUTTO EDVRASTANTE LA SCRITTA "MELANO" COMO DA ESENTLADO RUEDONO.	Æ MILANO
302025030175380	35/12/2023	Rituate		HAMASTÉ MILANO IL KARCHOO È PORMATO DA DUE PARQUE UNITE DA UN MUNTO: NAMASTÉ E MILANO	ment etc.
302023000176570	06/12/2023	F21 zrate		DOCITURA DI GRAFIA EL PAYINSIA INCI E IN DINENSIONE MINORE POSTE CENTRALHENTE SOTTO "NELANO CLOCK".	MC MILANO
302023305162231	06/11/2023	Shuata		CARDOO MILAMÓ LA RARCIA CARDOO E SERCTIX IN LETTERE MINUSCOLA DA PAROLA MILAMO E ARRONALAS SOTTO E SCRUTTA IN MILIBROUGH LE FORTUE SONO DE COMORE GRO	FIRARE
912029933157017	26/10/2023	599 analysi		11. MARCHDO EL CRISTITUCTO CALLA COCITURA TNELANO STUCROST COST. COME DA ENERGA ARE ALL HANTO.	weet trials

#### **DECISIONI – UIBM**

Numero domanda: 302024000077836 Data presentanzione: 13/05/2024 Data deposito: 10/06/2024 Deposito fast track: NO

Tipologia domanda: Marchio d'impresa Tipo deposito: DEPOSITO ON LINE

Tipo domanda: Ordinaria

Tipo registrazione: Primo Deposito

Stato domanda: in attesa scadenza periodo di opponibilità

Data registrazione:

Numero domanda precedente formato:

Numero registrazione:

Tipologia marchio: Individuale Natura marchio: Figurativo (JPEG)

Denominazione:

Descrizione: IL LOGO È FORMATO DA 10 ANELLI RAPPRESENTANTI LE 10 PROVINCE TOSCANE INTERSECATI FRA LORO A COMPORRE L'IMMAGINE STILIZZATA DELLA TOSCANA E COLLOCATI IN GRANDEZZE DIVERSE IN CORRISPONDENZA GEOGRAFICA DELLE PROVICIE STESSE. E' ACCOMPAGNATO DALLA SCRITTA "TOSCANA SPORTIVA".



Denominazione/cognome e nome	Tipo società	Partita I.V.A./C.F.	Diritti %	CAP	Città	Provincia	Nazione
REGIONE TOSCANA	ente pubblice economico	01386030488	100	50122	Firenze	Firenze	Italia





#### **DECISIONI – EUIPO**



Name	MILANO 1881 ITALIAN DESIGN	Filing date	28/11/2023
Filing number	018956412	Registration date	08/05/2024
Basis	EUTM	Expiry date	28/11/2033
Date of receipt	28/11/2023	Designation date	
Туре	Figurative	Filing language	German
Nature	Individual	Second language	Italian
Nice classes	3, 4, 20, 24, 25, 27 ( Nice Classification )	Application reference	MC016A001
		Trade mark status	Registered
Vienna Classification	05.05.19, 05.05.20, 05.05.21 ( Vienna Classification )		1.05 (1.05)
	.50	Acquired distinctiveness	No



### **DECISIONI – EUIPO**



Name	PRADA MILANO	Filing date	18/06/2021	
Filing number	018496175	Registration date	01/12/2021	
Basis	EUTM on which IA is based	Expiry date	18/06/2031	
Date of receipt	18/06/2021	Designation date		
Date of receipt of International Registration	08/10/2021	Filing language	English	
IR number	1647474	Second language	Italian	
Туре	Figurative	Application reference	TM5087EU00	
Nature	Individual	Trade mark status	Registered	
Nice classes	3, 4, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 35, 41 ( Nice Classification )	Acquired distinctiveness	No	
Vienna Classification	26.03.01, 26.03.05, 26.03.07, 26.03.22 ( Vienna Classification			



#### **DECISIONI – EUIPO**

#### 20100 MILANO 018002673

Name 20100 MILANO Filing date 06/03/2019

Registration date

Basis EUTM Expiry dete

Date of receipt 18/12/2018 Designation date

Type Word Filing language Italian
Nature Individual Second language English

Nice classes 18, 25 ( Nice Classification ) Application reference

Vienna Classification Trade mark status Application refused

Acquired distinctiveness No.

#### **DECISIONI – EUIPO**

# 20100 MILANO

Perché l'EUIPO possa opporre il diniego di registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c) RMUE, è sufficiente che il segno, in quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, designi una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, sottolineatura aggiunta).

Come indicato nella nostra precedente nota, il segno indica chiaramente l'origine geografica dei prodotti per le ragioni contenute nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato) del 03/04/2019. Infatti, ammesso e non concesso che sia vero che l'Ufficio abbia argomentato il rigetto sulla base di una valutazione separata degli elementi del marchio, rimane il fatto che per il pubblico italiano è evidente l'associazione della cifra 20100 con la città di Milano.

Pertanto l'argomento della richiedente è privo di fondamento e va rigettato in quanto descrittivo e, conseguentemente, privo di carattere descrittivo.

#### **DECISIONI – EUIPO**

# MILANO collezione

Name MILANO collezione Filing date 19/04/2021

Filing number 018455283 Registration date

Basis EUTM Expiry date

Date of receipt 19/04/2021 Designation date

Type Word Filing language French
Nature Individual Second language English

Nice classes 18, 25 ( Nice Classification ) Application reference

Vienna Classification Trade mark status Application refused

Acquired distinctiveness No

#### **DECISIONI – EUIPO**

# MILANO collezione

L'Ufficio ritiene che il pubblico di riferimento si limiterà a percepire il segno "MILANO collezione" come un'indicazione descrittiva priva di qualsiasi carattere distintivo che indichi che i prodotti sono originari o collegati a Milano, sia perché provengono da Milano, sia perché sono stati creati o progettati a Milano. Di conseguenza, il pubblico riceverà semplicemente informazioni sul tipo e sull'origine dei prodotti.

Ai sensi dell'articolo 94 dell'EUMR, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione sulla base di motivazioni su cui il richiedente ha potuto esprimere la propria posizione.

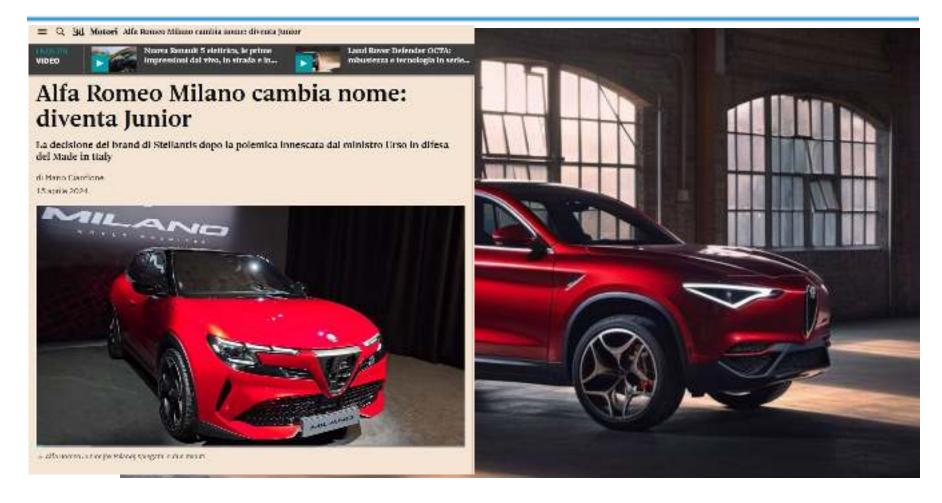
Il richiedente non ha presentato alcuna osservazione entro il termine stabilito. Per i motivi esposti nella lettera di opposizione e in conformità all'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 7, paragrafo 2, dell'EUMR, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 18 455 283 è respinta.

#### CASI NON AMMINISTRATIVI









# STELVIO











#### MODENATODAY



edazione i maggio 2024 18:41







parla di

atomotive

ullo stesso argomento



otoe

rriva l'auto cinese hiamata "Modena", il omune pronto a dare attaglia legale

#### MOTO

#### Xiaomi, rassicura l'Italia, non userà il nome Modena per promuovere la sua auto

Il nome resterà confinato alla piattaforma 'Xiaomi EV Modena Architecture', ma il nome commerciale del mezzo sarà semplicemnte SU7



#### **CASI NON AMMINISTRATIVI**





# **GRAZIE**

Luca Manfroi Giancarlo manfroi@dragotti.com

